



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 511/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 106 153.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. September 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. März 2021 aufgehoben, soweit darin die Anmeldung für die Waren der Klasse 9, nämlich

„Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte und -systeme [soweit in Klasse 9 enthalten], nämlich Lichtregler, Kabel, Leiterschienen, Stecker, Schalter, Dimmer, elektrische Steckdosen, Sensoren, Klemmen [Elektrizität], optische Reflektoren“

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

FIRE

ist am 11. Mai 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister nach formeller Klärung des Verzeichnisses für die folgenden Waren angemeldet worden:

Klasse 09: Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte und -systeme [soweit in Klasse 9 enthalten], nämlich Lichtregler, Kabel,

Leiterschienen, Stecker, Schalter, Dimmer, elektrische Steckdosen, Sensoren, Klemmen [Elektrizität], optische Reflektoren;

Klasse 11: Elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte, insbesondere Stehlampen, Pendelleuchten, Tischlampen, Deckenleuchten, Hängelampen, Wandleuchten, Strahler, Balken; elektrische betriebene Beleuchtungsanlagen und daraus gebildete elektrisch betriebene Beleuchtungssysteme im Baukastensystem und deren Elemente; Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte und daraus bestehende -systeme [soweit in Klasse 11 enthalten], insbesondere Lampenschirme, Lampen gläser, Lampen ständer, Lampen arme, Lampen sockel, Lampen gehäuse, Lampen reflektoren, Filter und angepasste Lampenseile, Röhren, Stangen, Lampenschirmhalter, Schienen, Halterungen, Griffe, Gewichte für Pendelleuchten; alle vorgenannten Waren auch zur Montage sowie zur Innenraum- und Außenbeleuchtung; alle vorgenannten Waren nicht als Signal- und Warnbeleuchtungsgeräte oder Signal- und Warnbeleuchtungssysteme;

Nach einer materiell-rechtlichen Beanstandung durch die Markenstelle hat die Anmelderin ihr Warenverzeichnis in beiden Klassen durch Aufnahme des Zusatzes *„alle vorgenannten Waren nicht in Gestalt oder als Imitation von Flammen oder Feuer, und alle vorgenannten Waren ohne Leuchtmittel als Imitation von Flammen oder Feuer“* eingeschränkt.

Die Markenstelle für Klasse 11 hat mit Beschluss vom 1. März 2021 die Einschränkung des Verzeichnisses als unzulässig erachtet und die Anmeldung vollständig zurückgewiesen, weil dem Anmeldezeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Die hier angesprochenen Fachverkehrskreise wie Elektriker und auch die allgemeinen Verkehrskreise mit Interesse an Beleuchtung verstünden die angemeldete Bezeichnung „FIRE“ ohne weiteres als Feuer, Flamme, Glut. Der

Verkehr werde die Angabe lediglich als eine schlagwortartige, werbewirksame Anpreisung ansehen, die den Kaufentschluss fördern solle, zumal ein enger beschreibender Bezug zwischen der angemeldeten Bezeichnung und den beanspruchten Waren bestehe. Diesbezüglich weise „Fire“ darauf hin, dass die Waren einen Fire-Effekt vermittelten, sei es, dass sie als Beleuchtungsgeräte in ihrem Design an Feuer angelehnt seien, sei es, dass sie als Zubehör diesen Effekt förderten. Dies werde auch aus einer Internetrecherche der Markenstelle deutlich, da eine Vielzahl von Beleuchtungen entsprechend gestaltet bzw. mit dem Begriff „Fire“ benannt seien. Bei der Bezeichnung von Produkten sei es üblich, dass schlagwortartig verknappte Aussagen getroffen werden, die einen beschreibenden Gehalt vermittelten.

Auch der Antrag der Anmelderin, alle Waren mit dem Disclaimer „alle vorgenannten Waren nicht in Gestalt oder als Imitation von Flammen oder Feuer, und alle vorgenannten Waren ohne Leuchtmittel als Imitation von Flammen oder Feuer“ zu versehen, vermöge - unabhängig davon, ob ein Warenverzeichnis aufgrund des damit verbundenen Teilverzichts überhaupt eingeschränkt werden könne - nicht die Schutzfähigkeit zu begründen. Ihm lasse sich bereits nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit entnehmen, dass die hier unter die beanspruchten Oberbegriffe fallenden Waren betreffend elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte sowie Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte davon erfasst würden. Denn diese könnten sehr wohl in Gestalt oder als Imitation von Flammen oder Feuer gestaltet sein. Der beschreibende Charakter der angemeldeten Bezeichnung werde durch eine solche Einschränkung nicht beseitigt. Unabhängig davon seien in rechtlicher Hinsicht solche Ausnahmevermerke, welche sich darauf beschränkten, dass die betreffenden Waren ein bestimmtes Merkmal, das durch die angemeldete Bezeichnung selbst beschrieben werde, nicht aufweisen, nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unzulässig, weil dies zu einer nicht hinnehmbaren Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führe. So könnten die angesprochenen Verkehrskreise tatsächlich zu dem gegenteiligen Schluss kommen, die mit der Marke gekennzeichnete Ware enthalte

gerade das fragliche Merkmal. Selbst wenn die Markenstelle zugunsten der Anmelderin unterstellte, dass der Disclaimer geeignet sei, die zurückzuweisenden Waren von denen zu unterscheiden, die in Gestalt oder als Imitation von Feuer und Flammen gestaltet seien, könnte das absolute Schutzhindernis einer täuschenden Marke im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG begründet sein, weil dann die durch die Bezeichnung „Fire“ beim Verkehr hervorgerufene Vorstellung nicht (mehr) der tatsächlichen Beschaffenheit der zurückgewiesenen Waren entsprechen könne. Dies bedürfe aber im Hinblick auf die bereits aus anderen Gründen gegebene Unzulässigkeit dieser Einschränkung keiner abschließenden Erörterung.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

In ihrer Beschwerdebegründung vom 19. Juli 2021 hat die Anmelderin ihr Warenverzeichnis durch Aufnahme eines weiteren Disclaimers (nachfolgend unterstrichen) bzw. einer Streichung (nachfolgend mit ~~durchgestrichen~~ gekennzeichnet) wie folgt gefasst:

Klasse 09: Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte und -systeme, ausgenommen für elektrisch betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und elektrisch betriebene Kerzen [soweit in Klasse 9 enthalten], nämlich insbesondere Lichtregler, Kabel, Leiterschienen, Stecker, Schalter, Dimmer, ~~elektrische Steckdosen, Sensoren, Klemmen [Elektrizität], optische Reflektoren;~~ *alle vorgenannten Waren nicht in Gestalt oder als Imitation von Flammen oder Feuer, und alle vorgenannten Waren ohne Leuchtmittel als Imitation von Flammen oder Feuer,*

Klasse 11: Elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte (ausgenommen elektrisch betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und elektrisch betriebene Kerzen), insbesondere Stehlampen, Pendelleuchten, Tischlampen, Deckenleuchten, Hängelampen, Wandleuchten, Strahler,

Balken; elektrische betriebene Beleuchtungsanlagen und daraus gebildete elektrisch betriebene Beleuchtungssysteme im Baukastensystem und deren Elemente (ausgenommen elektrisch betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und elektrisch betriebene Kerzen); Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte und daraus bestehende –systeme (ausgenommen für elektrisch betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und elektrisch betriebene Kerzen) [soweit in Klasse 11 enthalten], insbesondere Lampenschirme, Lampen gläser, Lampen ständer, Lampen arme, Lampen sockel, Lampen gehäuse, Lampen reflektoren, Filter und angepasste Lampenseile, Röhren, Stangen, Lampenschirmhalter, Schienen, Halterungen, Griffe, Gewichte für Pendelleuchten; alle vorgenannten Waren auch zur Montage sowie zur Innenraum- und Außenbeleuchtung; alle vorgenannten Waren nicht als Signal- und Warnbeleuchtungsgeräte oder Signal- und Warnbeleuchtungssysteme; *alle vorgenannten Waren nicht in Gestalt oder als Imitation von Flammen oder Feuer, und alle vorgenannten Waren ohne Leuchtmittel als Imitation von Flammen oder Feuer.*

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass die Markenstelle die Anmeldung zu Unrecht zurückgewiesen habe. Die Beschränkung auf „elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte bzw. -systeme“ stelle ersichtlich klar, dass Gegenstand der beanspruchten Waren nicht die Lichterzeugung durch offene Flammen sei. Damit scheidet ein Schutzausschlussgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus. In Bezug auf die beanspruchten Waren könne dem Zeichen aber auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden; ein enger beschreibender Bezug sei nicht erkennbar. Selbst wenn die Bezeichnung „Fire“ üblicherweise mit „Feuer“ übersetzt werde, schließe dies die grundsätzliche Eignung als Marke nicht aus. Dies zeige auch eine Widerspruchsentscheidung des BPatG in Sachen 25 W (pat) 506/16, in der der Widerspruchsmarke „Fire“ im Zusammenhang u. a. mit Waren der Klasse 9 ohne weiteres eine originär

durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugebilligt wurde; zudem sprächen hierfür auch Eintragungen der Wortmarken „Fire“ für diverse Werkzeuge oder Metalllegierungen. Auch für die hier beanspruchten Waren – jedenfalls in der ergänzten Fassung des Verzeichnisses – könne der Bezeichnung „Fire“ kein im Vordergrund stehender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Dies belege auch die von der Markenstelle im Übrigen erst mit dem angegriffenen Beschluss vorgelegte Recherche; die Internetauszüge zeigten nämlich eine herkunftshinweisende, nicht jedoch eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung „Fire“ für elektrische Beleuchtungsgeräte. Weitere von der Markenstelle genannte Verwendungsbeispiele zeigten das Zeichen „Fire“ lediglich in Kombination mit erläuternden Zusätzen, die die Produkteigenschaften näher umschrieben. In Alleinstellung könne „Fire“ nicht als beschreibend angesehen werden. Soweit die Markenstelle schließlich von einer Unzulässigkeit der Aufnahme des Disclaimers ausgegangen sei, sei die von ihr zitierte Rechtsprechung schon nicht einschlägig, weil die Anmelderin die Einschränkung unbedingt abgegeben habe.

Der Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des DPMA vom 1. März 2021 aufzuheben.

Der Senat hat mit gerichtlichem Schreiben vom 13. Juni 2023 darauf hingewiesen, dass er die angemeldete Bezeichnung im Umfang der Waren der Klasse 11 nicht für schutzfähig und die Verzeichnisbeschränkungen teilweise für unzulässig erachte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache im tenorierten Umfang, nämlich hinsichtlich der beanspruchten Waren aus Klasse 9, Erfolg. Im Übrigen, nämlich im Umfang der Waren der Klasse 11, ist die Beschwerde unbegründet. Diesbezüglich fehlt der angemeldeten Bezeichnung **FIRE** die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 11 – #darferdas? II). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

2. Nach diesen Grundsätzen verfügt die angemeldete Bezeichnung **FIRE** teilweise nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

a. Die beanspruchten Waren aus den Klassen 9 und 11 richten sich neben den Fachkreisen aus der Beleuchtungsbranche auch an den allgemeinen Verbraucher.

b. Dass der englische Begriff „Fire“ auch vom inländischen Endverbraucher mit „Feuer“ übersetzt und verstanden wird, hat die Beschwerdeführerin nicht in Abrede gestellt. Die Recherche der Markenstelle des DPMA und des Prüfers im Anmeldeverfahren vor dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) zeigt zudem, dass vielfach Beleuchtungsgeräte angeboten werden, die wie Feuer aussehen bzw. entsprechende Effekte erzielen. Auf diese Rechercheergebnisse des DPMA und die wiedergegebenen Verwendungsbeispiele aus der Entscheidung des EUIPO vom 2. Februar 2023, mit der die Parallelanmeldung (AZ. 018770184) vollständig zurückgewiesen wurde, wird Bezug genommen. Wenngleich - wie die Beschwerdeführerin zu Recht einwendet - ein Teil der vom DPMA genannten Rechercheergebnisse eher eine kennzeichenmäßige Verwendung von „Fire“ zeigt, verbleiben zahlreiche bildliche Nachweise für Lampen in Gestalt eines Feuers bzw. mit Feuereffekt und entsprechende Leuchtmittel.

c. Der Senat legt – da ein Teil der erklärten Einschränkungen des Warenverzeichnisses unzulässig ist – der Schutzfähigkeitsprüfung folgendes Warenverzeichnis zugrunde:

Klasse 09: Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte und -systeme [soweit in Klasse 9 enthalten], nämlich Lichtregler, Kabel, Leiterschienen, Stecker, Schalter, Dimmer, elektrische Steckdosen, Sensoren, Klemmen [Elektrizität], optische Reflektoren;

Klasse 11: Elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte (ausgenommen elektrisch betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und elektrisch betriebene Kerzen), insbesondere Stehlampen, Pendelleuchten, Tischlampen, Deckenleuchten, Hängelampen, Wandleuchten, Strahler, Balken; elektrische betriebene Beleuchtungsanlagen und daraus gebildete elektrisch betriebene Beleuchtungssysteme im

Baukastensystem und deren Elemente (ausgenommen elektrisch betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und elektrisch betriebene Kerzen); Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte und daraus bestehende -systeme (ausgenommen für elektrisch betriebene Kamine, für elektrisch betriebene Fackeln und für elektrisch betriebene Kerzen) [soweit in Klasse 11 enthalten], insbesondere Lampenschirme, Lampen gläser, Lampen ständer, Lampen arme, Lampen sockel, Lampen gehäuse, Lampen reflektoren, Filter und angepasste Lampenseile, Röhren, Stangen, Lampenschirmhalter, Schienen, Halterungen, Griffe, Gewichte für Pendelleuchten; alle vorgenannten Waren auch zur Montage sowie zur Innenraum- und Außenbeleuchtung; alle vorgenannten Waren nicht als Signal- und Warnbeleuchtungsgeräte oder Signal- und Warnbeleuchtungssysteme.

aa. Die Anmelderin kann zwar gemäß § 39 Abs. 1 MarkenG jederzeit ihr Warenverzeichnis einschränken. Die Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses muss allerdings dem Gebot der Rechtssicherheit entsprechen (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 114 - 117 – Postkantor; BGH GRUR 2009, 778 Rn. 9 – Willkommen im Leben). Dieses gebietet, dass der Umfang des Markenschutzes für Dritte und insbesondere Konkurrenten aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis klar und eindeutig hervorgehen muss (EuGH GRUR 2012, 822 Rn. 46 ff. – IP TRANSLATOR). Dazu muss die Einschränkung die allgemeinen und objektiven Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren und Dienstleistungen in einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich abgrenzbaren Weise betreffen, wobei es auf dauerhafte charakteristische Kriterien ankommt (BGH GRUR 2013, 725 Rn. 33 – Duff Beer). Nicht zulässig ist es, sich darauf zu beschränken anzugeben, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 114 – Postkantor; BGH a. a. O. – Willkommen im Leben). Eine solche Praxis würde zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen.

Schließlich sind auch Disclaimer nicht zulässig, die ein neues Schutzhindernis begründen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn. 482).

bb. Den vorgenannten Anforderungen genügen die eingereichten Einschränkungen nur zum Teil.

(1) Im Amtsverfahren wie auch im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihre Einschränkungen nicht nur hilfswise erklärt. Auf die von der Markenstelle aufgeworfene Frage, ob (auch) im Anmeldeverfahren eine Einschränkung wegen des darin liegenden Verzichts für ihre Wirksamkeit nur unbedingt erklärt werden kann (vgl. zum Löschungs- und Widerspruchsverfahren (vgl. BGH GRUR 2011, 654 Rn. 14 – Yoghurt Gums; GRUR 2008, 714 Rn. 35 – idw), hätte daher gar nicht eingegangen werden müssen.

(2) Bei den *Waren der Klasse 9* „Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte und -systeme [soweit in Klasse 9 enthalten], nämlich...“ sind wegen der Verwendung der Angabe „nämlich“ nur die danach speziell aufgeführten Waren „Lichtregler, Kabel, Leiterschienen, Stecker, Schalter, Dimmer, elektrische Steckdosen, Sensoren, Klemmen [Elektrizität], optische Reflektoren“ beansprucht. Bezüglich dieser Waren, die üblicherweise weder die Form von Feuer haben, nicht mit Feuereffekt ausgestaltet sind und auch keine Leuchtmittel beinhalten, ist der Ausnahmevermerk *„alle vorgenannten Waren nicht in Gestalt oder als Imitation von Flammen oder Feuer, und alle vorgenannten Waren ohne Leuchtmittel als Imitation von Flammen oder Feuer“* nicht ohne weiteres verständlich; es bleibt unklar, welche allgemeinen und objektiven Eigenschaften der Waren hierdurch betroffen sein sollen. Die im Beschwerdeverfahren erklärte „Einschränkung“ bei den Waren der Klasse 9 ist bereits deshalb unwirksam, weil darin eine unzulässige Erweiterung liegt. Denn in der Neuformulierung findet sich bei der Aufzählung statt der ursprünglichen Verwendung des „Wortes „nämlich“ ein „insbesondere“, wodurch die Anmeldung erweitert würde.

(3) Hinsichtlich der *Waren aus Klasse 11* ist zu berücksichtigen, dass im Gegensatz zur Formulierung in Klasse 9 die jeweilige Aufzählung mit „...,insbesondere“ eingeleitet wird, so dass (ursprünglich) der vorangestellte Warenoberbegriff „Elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte..., insbesondere ...; elektrische betriebene Beleuchtungsanlagen und daraus gebildete elektrisch betriebene Beleuchtungssysteme im Baukastensystem und deren Elemente ...; Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte und daraus bestehende -systeme ...[soweit in Klasse 11 enthalten], insbesondere...; alle vorgenannten Waren auch zur Montage sowie zur Innenraum- und Außenbeleuchtung; alle vorgenannten Waren nicht als Signal- und Warnbeleuchtungsgeräte oder Signal- und Warnbeleuchtungssysteme beansprucht ist. Bei dem Zusatz „; *alle vorgenannten Waren nicht in Gestalt oder als Imitation von Flammen oder Feuer, und alle vorgenannten Waren ohne Leuchtmittel als Imitation von Flammen oder Feuer*“ handelt es sich um einen negativen Disclaimer. Wie die Recherche der Markenstelle und wie auch diejenige des EUIPO-Prüfers zeigen, sind Lampen mit Feuereffekt oder in Gestalt eines Feuers auf dem betreffenden Markt vielfach zu finden. Ein Ausnahmevermerk, der dazu dient, Waren auszuschließen, deren Merkmale gerade durch das Zeichen „Fire“ beschrieben würden, entspricht aber – wie oben dargestellt – nicht dem vom EuGH postulierten Gebot der Rechtssicherheit. Diese Einschränkung ist daher – worauf die Markenstelle insoweit zutreffend hingewiesen hat – nicht rechtswirksam. Die im Beschwerdeverfahren erfolgte Aufnahme des jeweiligen Zusatzes in Klasse 11 „*ausgenommen elektrisch betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und elektrisch betriebene Kerzen*“ bzw. „*ausgenommen für elektrisch betriebene Kamine, für elektrisch betriebene Fackeln und für elektrisch betriebene Kerzen*“ ist dagegen rechtswirksam. Denn hierdurch werden konkrete Waren ausgenommen und nicht nur ein Merkmal von Waren.

d. Die Verkehrskreise werden das Anmeldezeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 11 als werblich verkürzte Sachangabe, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen. Hinsichtlich der Waren der

Klasse 9 kann dem Anmeldezeichen **FIRE** dagegen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

aa. Die beanspruchten Waren der Klasse 9 „Lichtregler, Kabel, Leiterschienen, Stecker, Schalter, Dimmer, elektrische Steckdosen, Sensoren, Klemmen [Elektrizität], optische Reflektoren“ werden durch **FIRE** nicht beschrieben. Üblicherweise werden diese nämlich nicht in Form eines Feuers, mit Feuereffekten oder mit entsprechenden Leuchtmitteln angeboten. Auch als Sachangabe dahingehend, dass diese Produkte besonders für Lampen in Feuerform oder mit Feuereffekt bestimmt und geeignet sind, kommt die Angabe „Fire“ nicht ernsthaft in Betracht. Denn weder hat die Markenstelle irgendwelche Nachweise ermittelt, dass Schalter, elektrische Steckdosen etc. speziell zum Einsatz für solche Lampen entwickelt und angeboten werden oder als spezielles Zubehör einen Fire-Effekt förderten, noch konnte der Senat Entsprechendes recherchieren. In Alleinstellung wird „Fire“ schließlich auch nicht als Hinweis auf Merkmale wie feuerbeständig (fire resistant), feuerhemmend (fire retardent) oder feuerfest (fire proof) aufgefasst werden.

bb. In Bezug auf die in Klasse 11 beanspruchten Waren „Elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte (ausgenommen elektrisch betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und elektrisch betriebene Kerzen), insbesondere...; elektrische betriebene Beleuchtungsanlagen und daraus gebildete elektrisch betriebene Beleuchtungssysteme im Baukastensystem und deren Elemente (ausgenommen elektrisch betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und elektrisch betriebene Kerzen); alle vorgenannten Waren auch zur Montage sowie zur Innenraum- und Außenbeleuchtung; alle vorgenannten Waren nicht als Signal- und Warnbeleuchtungsgeräte oder Signal- und Warnbeleuchtungssysteme“ gibt das Anmeldezeichen **FIRE** einen Hinweis auf deren Art und Aussehen.

Gleiches gilt für die Waren „Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte und daraus bestehende -systeme (ausgenommen für

elektrisch betriebene Kamine, für elektrisch betriebene Fackeln und für elektrisch betriebene Kerzen), insbesondere...; alle vorgenannten Waren auch zur Montage sowie zur Innenraum- und Außenbeleuchtung; alle vorgenannten Waren nicht als Signal- und Warnbeleuchtungsgeräte oder Signal- und Warnbeleuchtungssysteme“, weil es sich hierbei beispielsweise um entsprechend designte bzw. ausgestattete Lampengehäuse oder Lampengläser sowie um Beleuchtungsmittel mit Feuereffekt handeln kann.

An dieser Beurteilung ändert sich auch im Hinblick auf die zulässige Einschränkung „ausgenommen elektrisch betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und elektrisch betriebene Kerzen“ bzw. „ausgenommen für elektrisch betriebene Kamine, für elektrisch betriebene Fackeln und für elektrisch betriebene Kerzen“ nichts. Denn trotz dieses Ausnahmevermerks kann es sich bei den Waren weiterhin um solche mit Feuereffekt oder in Feuerform (z. B. eine dekorative Laternenlampe oder Leuchtmittel wie eine Glühbirne) handeln, wie auch die recherchierten Verwendungsbeispiele verdeutlichen:



. Diese Produktbeispiele

zeigen weder einen Kamin noch Fackeln oder Kerzen.

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Schutzunfähigkeit eines Zeichens bereits dann im Umfang des gesamten Oberbegriffs festzustellen ist, wenn sich – wie hier – auch nur für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Einzelware ein Eintragungshindernis ergibt (BGH GRUR 2002, 261, 262 - AC).

Nach alledem steht für die beanspruchten Waren der Klasse 11 eine sachbezogene Aussage im Vordergrund, so dass die Markenstelle insoweit zu Recht die

Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen hat. In Verbindung mit den Waren der Klasse 9 kann dem Anmeldezeichen dagegen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

3. Da dem Anmeldezeichen bezüglich der Waren der Klasse 11 bereits die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung **FIRE** darüber hinaus insoweit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freihaltebedürftig ist.

Im Umfang der Waren der Klasse 9 stellt die unterscheidungskräftige Bezeichnung **FIRE** auch keine freihaltebedürftige beschreibende Angabe dar (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der angegriffene Zurückweisungsbeschluss war daher diesbezüglich aufzuheben.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou